

渋谷達紀教授追悼論文集編集委員会編  
「知的財産法研究の輪」2016年発明推進協会

特許法 104 条の 3 (いわゆるダブルトラック規定)  
に内在する諸問題

一般財団法人 創英 IP ラボ  
理事長 弁理士  
長谷川 芳 樹

# 特許法 104 条の 3 (いわゆるダブルトラック規定) に内在する諸問題

長谷川 芳 樹

## はじめに

特許の有効・無効の対世的な判断は特許庁の無効審判手続で行なわれ、裁判所は侵害訴訟の場面でその有効性を対世的に否定することはできない。しかし、特許法 104 条の 3 は、侵害訴訟において「特許が無効審判により無効にされるべきものと認められる」ときは、当該訴訟における特許権の行使は許されない旨を規定している。このため、特許の有効・無効の判断が特許庁（無効審判）と裁判所（侵害訴訟）の双方で争われるというダブルトラックの問題が発生する。

ダブルトラックの賛否は議論が分かれるところだが、立法の契機となったキルビー事件最高裁判決の意味するところを振り返りつつ、知財立国を推進する立場で最近の状況変化を鑑みれば、侵害訴訟において特許の有効性を争う余地を少なくする方向での特許法 104 条の 3 の見直しが必要になっている、と考える。

### 1. 多様な権利解釈論に終止符を打ったキルビー最高裁判決

特許権の侵害訴訟では、特許無効の審決が確定するまでは特許は有効なものとして裁判所は抵触性の有無を判断する、というのが伝統的な裁判所の見解であった（大判明治 37 年 9 月 15 日刑録 10 輯 1679 頁、大判大正 6 年 4 月 23 日民録 23 輯 654 頁）。このため、無効審判の審理が遅延したときは、侵害訴訟における審理が早期に進行して裁判官が十分な心証を得たとしても、審決が出るまで判決を待たなければならず、紛争の早期解決が妨げられていた。

そこで裁判所は、侵害訴訟の場面では特許の有効性を対世的に否定することはできないという前提条件の下で、妥当な結論を導くべく、様々な見解を工夫してきた。例えば大阪地裁昭和 45 年 4 月 17 日判決の「金属網籠事件」では、

「公知・公用の技術は万人の共有財産である…」として公知技術（自由技術）の抗弁を認めた。そして、この「金属網籠事件」の控訴審である大阪高裁昭和 51 年 2 月 10 日判決では、公知技術の抗弁を否定した上で、権利範囲は実施例と一致するところまで最も狭く解釈するのが相当として控訴を棄却した。このように裁判所は、権利範囲を制限するための様々な解釈論を適宜援用し、係争対象物には特許権の効力は及ばないとして、特許の有効・無効の議論をすることなく権利者敗訴の判決を導いていた。

このような権利解釈論に終止符を打ったのが有名なキルビー最高裁判決（最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁）である。特許の無効審決が確定する以前であっても、侵害訴訟を審理する裁判所は、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権の行使は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない旨判示し、侵害訴訟において無効理由の存在の明白性を判断する限度において、特許の無効理由の存否に関する裁判所の間接的・相対的な判断の余地を例外的に承認した。

ここで留意すべき点は、下記の 2 点である。第 1 の留意点は、キルビー最高裁判決が認めた裁判所による特許の有効・無効の判断の余地は、権利濫用の法理（民法 1 条 3 項）の下で、無効理由の存在の明白性を判断する限りにおいてであったことであり、第 2 の留意点は、キルビー事件で争われたのは発明の進歩性という普遍的ともいえる問題ではなく、分割出願に係るキルビー特許の発明とその原出願に係る発明との発明の同一性、という特異な場合の問題であったことである。

### 1-1. キルビー最高裁判決が認めた“裁判所による判断”の余地

キルビー最高裁判決が認めた裁判所による特許の有効・無効の判断の余地が、権利濫用の法理（民法 1 条 3 項）の下で無効理由の存在の明白性を判断する、という限られたものであった、という点を判決文から検証してみたい。

キルビー最高裁判決は、侵害判断は侵害裁判所が行い、有効性の判断は特許庁が行うという三権分立に基づく権限分掌の枠組みを堅持しており、判決文では「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし（同法 123 条 1 項、178 条 6 項）、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている（同法 125 条）。したがって、特許権は無効審決の確定

までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。」と述べている。

その上で判決文は、「本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。」として、衡平の理念、訴訟経済および訴訟手続の中止の3点を指摘している。

#### 第1点：衡平の理念に関して

「特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。」

#### 第2点：訴訟経済に関して：

「紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。」

#### 第3点：訴訟手続の中止に関して：

「特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。」

上記の3点を指摘した上で判決文は、「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。…（中略）…右見解と異なる大審院判例は、以上と抵触する限度において、いずれもこれを変更すべきである。以上によれば、本件特許には無効理由が存在することが明らかであり、訂正審判の請求が

されているなど特段の事情を認めるに足りないから、本件特許権に基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されないとして被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。」と述べている。

上記の通りキルビー最高裁判決は、三権分立という憲法上の大原則の下で、侵害判断は侵害裁判所が行い、有効性の判断は特許庁が行うという権限分掌の枠組みを堅持した上で、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見されるような場合には、衡平の理念、訴訟経済および訴訟手続の中止規定(168条2項)の趣旨に鑑みて、特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと判断している。換言すると、キルビー最高裁判決は三権分立の下での権限分掌を棚上げして特許の有効・無効の判断は侵害裁判所と特許庁の双方で別個独自に行うことができるとするような趣旨のものではなく、権限分掌を堅持した上で「特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合」には、そういう権利に基づく請求は権利の濫用として認めることができない、という趣旨のものである。

## 1-2. キルビー事件で争われたのは原出願との発明の同一性

キルビー事件で争われたのは発明の進歩性(発明が非同一であることを前提とする容易推考性)の問題ではなく、分割出願に係るキルビー特許の発明とその原出願に係る発明(拒絶が確定した発明)との発明の同一性、という特異な場合の問題であった、という点を検証してみたい。

まず、キルビー事件の経緯を簡単に振り返ると、最初の出願(原々出願)は1960年に特許出願(パリ条約の優先権主張を伴う。)され、出願公告、異議成立、拒絶査定不服審判を経て特許320249号として成立している。本件特許の親出願(原出願)はこの原々出願の分割出願であり、この出願は拒絶査定、拒絶査定不服審判を経て拒絶が確定している。本件特許に係る出願はこの原出願の審判段階で分割されたものであり、拒絶査定、拒絶査定不服審判、出願公告、異議不成立を経て特許320275号として成立している。このような複雑な経緯を辿って、本件特許は1986年に出願公告されているが、この時点で原々出願の出願日から27年もの年月が経過しているため、奇異な印象を持たれることもある。これは出願当時の特許法(大正10年法)の規定が現在の特許法(昭和34年法)とは異なり、出願日から20年で存続期間が満了するというような制限がなかつ

たからであり、その点でもキルビー事件には特異な事情があったと言えなくもない。

キルビー特許の発明は、半導体集積回路（IC回路）の基本発明と言われており、発明者のジャック・キルビーはノーベル物理学賞にも輝いているが、かなり強力な公知例（先行技術）が存在したため、その特許化（特に進歩性の主張）には苦勞したようだ。その公知例は、米国RCA社のハーウィック・ジョンソン氏の発明による米国特許第2,816,228号で、1953年に出願され、1957年に登録されている。この特許は半導体位相シフト発振器に関する発明で、一つの半導体基板にトランジスタと抵抗、コンデンサからなる遅延回路が示されている。キルビー特許の明細書に記載されたIC回路は、一つの半導体基板にトランジスタと抵抗、コンデンサが形成されてなる発振回路であり、両者は半導体集積回路として捉えると基本思想が非常に近い。キルビー特許の分割出願（合計9件）の多くが拒絶になったが、それはこのジョンソン特許と呼ばれる公知例があったためであろう。ただし、このジョンソン特許は単なるアイデアで実際の製品には結びつかなかった。そのためICの基本特許とは言われなかったし、社会の注目を集めることもなかったという（「キルビー特許訴訟の思い出」井桁貞一、「知財管理」Vol. 55, No6, 2005）。

このような事情を踏まえて判決文を読むと、キルビー事件の特異な事情が理解しやすい。判決文は、原審の各判断はいずれも是認できるとした上で、「本件については、先願である原出願について拒絶査定が確定しているけれども、先願の特許出願につき拒絶査定が確定したとしてもその特許出願が先願としての地位を失うものではないから、本件出願は特許法39条1項により拒絶されるべきものである。また、本件発明は、公知の発明に基づいて容易に発明することができることを理由として拒絶査定が確定した原出願に係る原発明と実質的に同一の発明であるから、本件特許は同法29条2項に違反してされたものである。したがって、本件特許に同法123条1項2号に規定する無効理由が存在することは明らかであり、訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから、無効とされることが確実に予見される。」と述べている。

特許法39条1項（先願）と同法29条2項（進歩性）の双方に違反してされたことが無効判断の根拠になっているが、いずれの場合も原出願との発明の同一性が争点になっている。前者については、本件発明は出願分割の原出願に係る原発明と実質的に同一の発明であるから出願日の遡及効が認められないので、

本件出願は原出願の後願として特許法 39 条 1 項により無効とされ、後者については、本件発明は原発明と実質的に同一の発明であるところ、原発明は進歩性欠如を理由に拒絶査定が確定しているのだから、本件特許も特許法 29 条 2 項により無効とされると判断された。

キルビー事件では発明の進歩性が直接に争われたのではなく、分割出願に係るキルビー特許の発明とその原出願に係る発明との発明の同一性が争われたという点で、一般的な無効論争とは趣が違った特異な事情があった。

## 2. キルビー最高裁判決の「明白性」の要件を消した立法化

2004 年に新設された特許法 104 条の 3（ダブルトラック規定）の趣旨は、工業所有権（産業財産権）法逐条解説[第 19 版]では次のように説明されている。

「裁判所は侵害訴訟の場面では特許の無効理由そのものを直截に判断する権能を有しないという従前の法制の基本原則を前提としつつ、特許制度の特殊性を踏まえ、キルビー最高裁判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則してその判例法理を更に推し進め、無効理由の存在の明白性の要件に代えて、侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、当該訴訟におけるその特許権の行使は許されない旨を明文の規定で定めることにより、紛争のより実効的な解決等を求める実務界のニーズを立法的に実現することとした。」

ここで留意すべき点は、キルビー最高裁判決の「判例法理を更に推し進め、無効理由の存在の明白性の要件に代えて…（中略）…特許無効審判により無効にされるべきものと認められる」ことを特許権の権利行使を制限する要件として明文規定したことである。キルビー最高裁判決では、特許権の行使が許されない場合について、無効理由が存在することが立証された場合では不十分で、「特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合」であることが要求されていたが、特許法 104 条の 3 では明白性の要件も予見の確実性も取り払われた。

キルビー最高裁判決から特許法 104 条の 3 の立法化までの間に、下級審の特許侵害訴訟では無効の抗弁を認めて請求棄却する判決が相次いだ。明治大学知的財産法政策研究所主催の公開シンポジウム（2011 年 8 月 3 日）において、飯村敏明知財高裁総括判事（当時）は次のように解説している。キルビー「特許が無効の可能性が高いことを理由にして、権利濫用の理論を用いて、原告の請

求を認容…（中略）…した理由は、本件発明は、原出願に係る発明と実質的に同一の発明であり、原出願の拒絶査定は既に確定していることから、本件発明が無効とされることは確実であることという、極めて特殊な事情があったからだと推測されます。このような事案の特異性に鑑みると、最高裁判例の射程を理解するに当たり、権利濫用の法理を採用するためのハードルを極めて高いもの、すなわち、例外的なものとして評価することも可能であったと思われます。しかし、その後の裁判実務は、『特許の無効が明らかであること』を理由として、特許権侵害訴訟において、原告の請求を棄却する事例が数多く見られるようになりました。」

特許法 104 条の 3 は、キルビー最高裁判決の射程を判決に則って理解することなく（判決法理を更に押し進め）、かつ、その後の下級審の判決動向を踏まえて（むしろ、下級審の判決傾向を幅広く追認するかのよう）立法された。その第 1 項は、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」となっているが、例えば「123 条 1 項各号に該当するときは…」というような規定振りではなく、「当該特許が…無効審判により無効にされるべきものと認められるときは」と規定していることから、特許無効審判の判断基準と侵害訴訟における無効の抗弁の判断基準が全く同一となり、ダブルトラックの問題が顕在化した。

なお、立法過程で明白性（権利行使が制限されるのは特許無効理由が存在することが明らかな場合に限るとする。）の要件を取り払った理由は、「特許無効の理由があることが『明らかな』と認められるか予測が困難なため、遅延が指摘された無効審判を並行して行わざるを得ない等の理由」があったため、と言われている（「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度の在り方の検討状況」平成 26 年 11 月、特許庁）。

### 3. 特許法 104 条の 3 の何が問題か？

問題点は、①弁論主義と職権探知主義、②紛争の一回的解決、③権利者の過重な防御負担、④審理期間の短縮化傾向、⑤対世的効力と和解、の 5 点にあると考えている。そして、そのような問題が生じる原因は、侵害裁判における無効の抗弁の理由を、特許無効審判における無効理由と全く同一にした点にある。



以下、順次その要点を述べる。

### 3-1. 弁論主義と職権探知主義

第 1 は、弁論主義と職権探知主義に関連しており、権利行使制限の要件を特許法 104 条の 3 第 1 項が「当該特許が…無効審判により無効にされるべきものと認められるときは」と規定していること自体に内在する問題である。侵害裁判所における侵害訴訟は民事訴訟であるから、弁論主義や当事者主義が審理等の手続きの基本に据えられている。したがって、侵害訴訟における無効の判断において参酌すべき公知例があった場合でも、当事者が主張、立証しない限りは証拠等として採用されることはない。ところが、特許庁における無効審判(123 条)は、当事者対立構造でなされて民事訴訟法の手続きが多く採用されつつも、対世的効力のある判断をするという公益的性格に鑑みて職権主義（職権進行主義、職権探知主義）が採用されている。特許法 153 条は「審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。」と規定しており、この職権探知主義は弁論主義（判決の基礎となる事実の収集は当事者の権能かつ責任であるとする主義）とは原則として相いれないものである。

この特許庁の無効審判における職権探知主義は、補完的かつ例外的なものではなく、公益的観点をベースとした基本的なものであって、知財高裁は平成 22(行ケ)10189 号（平成 23 年 02 月 22 日判決）において、「特許法 153 条 1 項が、審判手続における職権探知主義を採用しているのは、審判が、当事者のみの利害を調整するものではなく、広く第三者の利害に関する問題の解決を目的とするものであって、公益的な観点に基づく解決を図る必要があることによるものと解される。そのような観点から行われる職権の発動は、基本的に適法なものとして許容されるべきであり、これを補完的かつ例外的な場合に限定し、それ以外の場合には違法とすべきとする原告の主張は採用することができない」と判示している。

特許庁の無効審判は公益的観点に基づく職権探知主義がベースとなっており、この「無効審判により無効にされるべきものと認められる」のか否かを侵害訴訟で判断できると規定しているのが特許法 104 条の 3 であるが、侵害裁判所の侵害訴訟では当事者間の民事的紛争解決における弁論主義が支配している、という点での違和感は拭うことができない。

### 3-2. 紛争の一回的解決

第2の問題は、元々は紛争の一回的解決を一つの目的とした立法であったが、特許法104条の3によって特許無効審判における無効の判断と侵害訴訟における無効の抗弁の判断が全く同一の理由によることとなったため、侵害訴訟の被告が勝訴する場合においてのみ紛争の一回的解決が可能になるという不公平が生じた点である。特許権者甲が事業者乙に対して侵害訴訟を提起し、被告乙が無効の抗弁をした場合、これが認容されれば被告乙は無効審判を請求するまでもなく（特許権は対世的には有効の状態）当該特許にかかる発明を適法に実施できる。ところが、被告乙が無効の抗弁をしたが認容されなかった時は、被告乙は新たに無効審判を請求することができるので、紛争の一回的解決は図れないことになる。

キルビー事件最高裁判決は、訴訟経済に関して「紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとするのは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。」として、被告が勝訴する場合の一回的解決の必要性を説示する。しかし、ここにおける「右のような特許権に基づく侵害訴訟」とは、無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見されるような特許権に基づく侵害訴訟を意味しているから、何らかの無効理由があれば幅広く無効の抗弁を認める趣旨ではない。あくまでも明白性の要件と確実な予見性が備わる場合にのみ、無効の抗弁による紛争の一回的解決を容認する趣旨であると考えられる。

ところが特許法104条の3は、特許権の「侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定することにより、無効審判と侵害訴訟における無効の抗弁を全く同一のレベルで争えることとしたため、権利濫用の法理が実質的に適用される範囲が著しく拡大され、その結果、侵害訴訟の被告が一方的に有利になってしまった、と言えるのではないかと。

### 3-3. 権利者の過重な防御負担

第 3 の問題点は、権利者の防御負担を過重にしてイノベーションの促進を阻害していることである。特許係争では、①特許の有効・無効性、②係争対象物の抵触性、③損害額（損害賠償請求の場合）の 3 点で争われるが、現行法の下で権利者は、①の問題について、特許庁と裁判所の双方で防御しなければならない。特許の有効・無効という同じテーマについて、同一のレベルおよび内容で別々のところで議論しなければならない重複労力と、そこに必要とされる権利者の負担、さらに特許庁と裁判所の双方で無効主張を斥けないと権利行使が不能となる権利者側のリスクは大きく、新産業の創成やベンチャーの起業が期待される知財創造サイクルのブレーキ役を果たしてしまう。

このようなダブルトラックが容認される場合があるとするなら、それは、第 1 に、無効の抗弁に係る無効理由が明白であって無効審判が請求されれば無効審決となることが確実に予見でき、第 2 に、無効審判の審理が遅延している状況下で、侵害訴訟における審理が早期に進行して裁判官が十分な心証を得てしまったため、審決を待つことなく判決して紛争の早期解決を実現するような場合であるが、最近の状況は次項（3-4）に示すとおり、特許法 104 条の 3 が立法された頃とは全く異なっている。

### 3-4. 審理期間の短縮化傾向と合議制

そこでクローズアップされてくるのが、第 4 の問題点であり、無効審判の審理期間の大幅短縮により侵害訴訟で特許の有効・無効を判断する必要性が事実上消滅している、という現在の審判の状況である。

特許庁の公表したデータによれば、侵害裁判と同時係属する無効審判の平均審理期間は、キルビー最高裁判決（2000 年）当時が 19 カ月であったところ、2013 年には半分以下の 8.3 カ月足らずで審決されるようになっている。また、東京・大阪地裁での侵害訴訟の判決前に審決がされる割合は、2000 年には 43 件中 15 件で 35%だったが、2012 年には 31 件中 30 件で 97%となり、2013 年には 27 件中 27 件で 100%となっている（「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度の在り方の検討状況」特許庁、平成 26 年 11 月）。このように、特許法 104 条の 3 が立法された頃とは全く状況が異なっており、ダブルトラックが容認される審判遅延の状況は過去のものになっている。

ここで無効審判の合議体による無効性の判断と、侵害訴訟における無効性の

判断を比較して付言する。侵害訴訟における無効の抗弁の適否判断では、裁判所調査官が重要な役割を果たしていることは周知である。裁判所調査官制度は、法曹資格は有するが技術的には素人の裁判官の特許技術的な判断をサポートする制度であるが、調査官の多くは特許庁審判部からの出向である。東京・大阪地裁では、各事案につき1名の調査官が裁判の合議体に付いているが、調査官は合議体のメンバーではなく、合議体は技術的に素人の裁判官のみで構成される。これに対して特許庁の無効審判では、各事案につき当該専門技術分野の3名の審判官が合議体を形成し、特許の有効・無効を審理している。

独任制に比べて合議制は、正確、公平かつ安定した判断が可能になるメリットがあると言われている。エレクトロニクス、バイオ、コンピュータ等の先端技術を含む多様な技術分野の発明の進歩性等を実質的に審理する主体を、東京・大阪地裁での主として法文系出身の裁判官による侵害訴訟と、特許庁審判部での主として理工系出身の当該技術分野にバックグラウンドを持つ審判官による無効審判とで比較したとき、どちらが適切な判断をもたらすと考えるべきかの問題である。

なお、独任制であろうと合議制であろうと、結局は人間が審理するのであるから、審判の品質は審理を担当する審判官の知識や判断力に依存する。母集団としての審判官の中から選ばれて裁判所に出向した独任制の裁判所調査官による判断と、母集団の中の審判官により構成された審判官合議体による判断とを比べたときには、いずれの“品質“が優れているか（判断のバラツキも含む。）について両論があるようだが、制度としてみれば、合議制には正確、公平かつ安定した判断が可能になる、という優位性があることは明らかだ。特許庁では2015年から世界最高品質の特許審査の実現に向けた取り組みを更に強化しているようだが、審判品質についても合議制という判断システムの本来のメリットが十分に生かされるような取り組みと改善が必要になる。

### 3-5. 対世的効力と和解

2015年2月に都内で開催された東京理科大学主催のフォーラムで、知財高裁の設楽所長から2011～2013年に東京・大阪地裁で終局した訴訟案件（238件）の分析結果が発表された。これによると、和解により終結した案件が全体の4割近く存在しており、判例タイムズNo.1324（2010.8.1）に掲載された東京地裁知財部（民事29部）の分析結果と似通っている。

権利者の勝訴・敗訴に関わりなく、判決で終結した場合にはその特許の有効・無効に対する裁判所の判断は判決文にて公開されるが、和解で終結した場合には、その内容は通常は公開されない。和解は純粋な民事係争にこそ馴染む解決手段であるところ、この和解で特許侵害訴訟の約 4 割が終結している点に、ダブルトラックの第 5 の問題点がある。

知財権は単なる私的財産権ではなく、広く世間に対して独占排他的な権利を主張できる対世的な効力を持ち、その点で一種の公共的な性格を併せ持っている。ところが、和解で終結すると、特許の有効・無効が東京・大阪地裁で議論され大半のケースでは裁判官の心証が形成されていながら、その心証は和解と称する当事者間の取引の場で秘密裡に交渉のネタに使われるだけで事実上の役目を終えてしまう。当事者間のみに影響が及ぶだけの純粋な民事係争に好適な和解の場に、対世的効力のある特許の有効・無効性の争いを持ち込むことになってしまうという点で、特許法 104 条の 3 には制度上の問題がある。発明の進歩性に代表される特許の有効・無効性の争いは特許庁の無効審判手続（和解の道はない。）とした上で、係争対象物の抵触性や損害額の多寡についての争いは東京・大阪地裁の侵害訴訟として、こちらでは和解も駆使して紛争解決を図るというのが最適ではなかろうか。

#### 4. 知財立国を推進するために

知財制度における紛争解決の仕組みは、知財創造立国の理念に適合したものでなければならない。先に「3-3. 権利者の過重な防御負担」の項で述べた通り、裁判所で無効の抗弁が認められるというダブルトラックの仕組みが、新産業の創成やベンチャーの起業が期待される知財創造サイクルの一つの（あくまで「一つの」）ブレーキ役になっている。そして、このブレーキ役の重みは、2015 年 4 月 1 日に施行された新・特許異議申立制度により増大している、と考えている。

特許権者が権利行使しようとする場合、異議申立制度（113 条）が施行されたことにより、被疑侵害者が特許を取消・無効にできるチャンスが 1 回増えて、特許権者が特許を取消・無効にされるリスクが 1 回増えたのであるから、被疑侵害者の権利行使を免れ得るダブルチャンス（無効審判＋無効の抗弁）がトリプルチャンス（異議申立＋無効審判＋無効の抗弁）になってしまい、反面、権利者が特許の有効性により権利行使に失敗するリスクが、これまでのダブルリ

スクからトリプルリスクになって過重の防御負担がさらに大きくなる、というアンバランスが生じている。

#### 4-1. 特許権侵害訴訟における権利無効による権利者敗訴率の変遷

キルビー最高裁判決（2000年4月11日）が出されてから現在（2015年3月）までに、東京・大阪の両地裁で権利無効（権利無効&非侵害を含む。）により権利者敗訴となっている事件の割合が、特許法104条の3の施行（2005年4月1日）を前後して大きく変化している。具体的には、2003年には48%、2004年には42%、2005年には41%だった地裁での権利者敗訴率が、2006年には66%に跳ね上がり、2007年には58%、2008年には54%、2009年には55%となり、特許権侵害訴訟の過半数が権利無効により権利者敗訴となっていた。ダブルトラックの仕組みが権利者に不利な状況を招いたことがデータに表れている、と言えるだろう。

このような“権利者に厳しい”時代から“権利者に優しい”時代に変化していったのが2009年頃であり、典型的には回路用接続部材事件（知財高裁2009年1月28日判決、平成20年（行ケ）第10096号）に代表される知財高裁の判決が、特許庁審判のみならず特許権侵害訴訟における権利無効の判断に大きな影響を与えたことがデータから読み取れる。具体的には、前述のように2006年から2009年までは66%から54%で推移していた地裁での権利無効による権利者敗訴率が、2010年には32%、2011年には37%、2012年には32%となって、その傾向は概ね現在まで継続している（「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」平成25年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書）。

最近では東京・大阪の両地裁で権利無効により権利者敗訴となるケースが減少しているため、ダブルトラックの問題点が緩和されているように見える。しかし、これは前述の回路用接続部材事件判決などの影響で発明の進歩性（特許法29条2項）の判断基準が権利者優位の方向にシフトされた結果であって、先に「3. 特許法104条の3の何が問題か？」の項で述べた制度に起因する5つの問題点は何ら解消されていないことに注意すべきである。

#### 4-2. 異議申立制度による特許の有効性に対する信頼性向上

2015年4月1日に施行された新・特許異議申立制度により、特許権者にとつ

ては特許が取消されるリスクが新たに生じてしまったが、反面では、異議申立の“試練”を乗り越えた特許については、その有効性に対する信頼性が高まることになった、と言える。特許庁審査官による職権審査(拒絶査定不服審判を経たときは審判官合議体による職権審理)が、産業界からの異議申立という一種の公衆審査協力により補完され、特許の有効性審理のレベルが実質的にアップするからである。特許庁 HP の公表データでは、制度の施行から半年(異議申立期間)余りが過ぎた 2015 年 10 月 21 日から 2016 年 1 月 12 日までの 83 日間に異議申立件数が 286 件増加しているので、単純計算すると年間 1,200 件を超え、無効審判の約 10 倍のペースで利用されている。無効審判に比べて手続等が簡便であるところから、異議申立は利用する上でのハードルが低いいため利用が広がっていると考えられる。

無効審判の約 10 倍の異議申立がされているということは、それだけ多くの特許に対して当該分野に関係する企業等から証拠(公知文献)が寄せられているということであり、審査官・審判官の職権審査・審理では見逃されていた公知文献が有力な異議申立の証拠となっているケースも少なくない筈である。特許異議申立の理由(113 条)は特許無効の理由(123 条 1 項)と概ね一致しているから、職権審査・審判を補完することにより無効理由を内包した瑕疵ある特許を取り除く効果がある。また、異議申立の審理は審判官の合議体でなされる(114 条)ため、当事者系で口頭審理を原則(145 条 1 項)として運用されている無効審判と“同等”とまでは言えないとしても、異議申立によれば簡便な手続きで独任制の審査官制度で生じる可能性があるデメリットをカバーした審理ができるはずである。

#### 4-3. 特許法 104 条の 3 の「見直し」が必要か否か

特許異議申立制度により、特許の有効性に対する信頼性は明らかに向上したというべきであるから、無効理由の存否判断を広範に侵害訴訟に委ねる特許法 104 条の 3 の規定は、権利者に対する過重な防御負担を軽減する方向で見直す必要性が高まっている。この場合、規定自体を廃止するのはキルビー最高裁判決との整合性から行き過ぎであるが、例えば、同判決が示した「特許に無効理由が存在することが明らかであって無効とされることが確実に予見される場合」という趣旨を汲んだ何らかの「明らか」要件を加える見直しが検討されるべきだろう。

キルビー最高裁判決の判決文には、「明らかに無効」という趣旨の文言が 5 回も登場し、「確実に予見」という趣旨の文言が 2 回も登場しているから、特許無効になることが明らかに予見されるという限られた場合にのみ権利濫用を認める形で決着を図ったと考えられるので、特許法 104 条の 3 は最高裁の判断の上に立って運用すれば良く、条文自体の見直しは必要でないとする考えもある（小池豊、「特許法 104 条の 3 の現状と今後の運用に関する私見」、パテント 2010 年 8 月号）。

上記の論考において、その実定法上の根拠として示された内容には納得できるところが多く、また、特許法等は他法に比べて改正の頻度が高いという弊害があるので当面は現行のまま運用した方が良く、という議論もなるほどと感じるところもある。しかし、現に存在している規定が問題点と弊害を有し、これが知財創造立国の推進という国家の重要な政策においてマイナスとなっている部分があるとするなら、その見直しや改正を躊躇してはならないと考えている。

#### 4-4. 権利者の過重な防御負担の軽減という「見直し」の視点

異議申立制度が施行され、無効審判の約 10 倍のペースで活用されて特許の有効性に対する信頼性の向上が図られていることを考慮すれば、職権審査・審判および異議申立において検討済みの証拠等に基づく侵害裁判所での無効の抗弁は制限する、という方向での特許法 104 条の 3 の規定の見直しも有り得る。なぜなら、職権審査・審判での引用文献や、異議申立で証拠とされた公知文献等については、拒絶理由通知（50 条）や取消理由通知（120 条の 5）に対する応答手続きにより特許請求の範囲が減縮されているのであるから、これら検討済み（補正や訂正で対策済み）の公知資料に基づいて重ねて侵害訴訟の場面で特許法 104 条の 3 に基づく無効の抗弁を認めることは、権利者に再度の防御（無効審判が併行するときは再々度の防御）を強いる過重な負担になると言えるからである。

これに対し、職権審査・審判および異議申立において引用されることも提出されることもなく、侵害訴訟の場で初めて提出された公知文献等については、権利化プロセスでは検討されていないのであるから、侵害訴訟で無効の抗弁（104 条の 3）を認めたとしても、権利者に過重な防御負担を強いることになるとは言い難いところもある。また、経験的に言っても、権利化プロセスでは隠れていた有力な公知文献が、特許係争が勃発した後の“必死の調査”によって



発見されることは珍しいことではなく、また、この新たな公知文献が進歩性 (29 条 2 項) の証拠に使えるだけでなく新規性 (29 条 1 項各号) の証拠にも十分なり得る、という場合も少なくない。このように「明らか」な無効理由が認められる場合は、侵害訴訟と並行して無効審判を請求するまでもなく、特許法 104 条の 3 に基づく無効の抗弁により紛争解決することが望まれる。

#### 4-5. 特許庁と侵害裁判所の役割分担という「見直し」の視点

前述の通り、職権審査、異議申立等で検討済みの公知文献に基づく無効の抗弁 (104 条の 3) は権利者に過度の防御負担を強いることになるので、未だ検討されていない新証拠に限って無効の抗弁を認めることとしても、異議申立等で未検討の新証拠であればどんな公知資料でも良いはずはない (そのような抗弁の幾つかは同条 2 項により排斥されることになるが) ので、キルビー最高裁判決における「明らか」要件の趣旨を条文に反映させても良いだろう。

アメリカでは、侵害訴訟で特許の有効性を争うことができるが、裁判所では特許の有効性推定規定 (特許法 282 条) が働くので「明白かつ確信できる証拠 (80vs20)」で立証する必要があり、特許商標庁のように「証拠の優劣 (51vs49)」の立証では特許を無効にすることはできない (「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」平成 25 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書) とされている。このようなアメリカ法は、権利者に過重な負担を強いない (侵害者の“侵害し得”を容認することがない。) 点で意義があるが、我が国でも異議申立制度が施行されたことに鑑みて、職権審査・審判および異議申立において検討済み (補正や訂正で対応済み) の証拠に基づく無効の抗弁 (104 条の 3) に関しては有効性推定規定が設けられて然るべきであると考えられる。

一方、無効理由の種類によっても、無効審判と侵害裁判所の役割分担が図られても良い。例えば、拒絶理由 (49 条) および異議理由 (113 条) と共通する無効理由 (123 条) の代表例を 2 つ挙げるとすると、①29 条 1 項 (新規性) 及び同条 2 項 (進歩性) と、②36 条 4 項 1 号または 6 項 (記載要件) とがあるが、特許法 104 条の 3 によれば②の明細書の記載要件についても侵害裁判所で無効の抗弁が可能になっている。詳細に理由を述べるまでもなく、明細書等の記載要件に適合しているか否かの判断は特許庁の審判手続きで審理されるべきものであり、特許庁での審理を差し置いて東京・大阪の地裁において審理すべき性

質のものでないことは明らかだろう。

上記①の新規性に関して言えば、特許法 29 条 1 項 1 号（公知）及び 2 号（公用）については特許発明と対比されるべき発明を事実認定により特定しなければならぬため、事実認定に慣れていない審判官と弁理士による無効審判で行うよりも、事実認定の訓練と経験を備えた裁判官と弁護士による侵害裁判で審理するのに適していると言える場合が多いが、同条 1 項 3 号（文献公知）については特許発明と対比されるべき証拠の発明を公知文献の記載から特定することになるので、無効審判で審理するのに何ら支障はなく、これは公知文献に基づく特許法 29 条 2 項（進歩性）の審理についても同様である。

上記のような次第で、侵害裁判所での無効の抗弁においては、第 1 に、特許法 29 条 1 項 3 号（文献公知）および公知文献に基づく同条 2 項（進歩性）については、既に異議申立等により検討済みの証拠であるときは無効の抗弁を制限することとし、第 2 に、特許法 36 条 4 項 1 号または 6 項に係る明細書の記載要件については無効の抗弁の対象外とする、という方向での特許法 104 条の 3 の見直しがされても良い。

## 5. 付言（審査・審判の品質問題との関係）

特許法 104 条の 3 を見直す議論をすると、必ずと言って良いほど審査、審判の品質問題が囁かれる。例えばインターネット上の「アマーバブログ・知財弁理士の本棚」（2009 年 4 月 7 日）では、「大きな声では言えないが、特許庁の審判官（何百人もいる）の能力のばらつきの大きさが『ダブルトラック』問題の根底にあると言われている。」という“状況”が語られているが、筆者もこのような状況があることは残念ながら否定できない。もちろん、制度としては前述の通り、審判では審理は合議制でなされることで独任制の欠点がカバーされ、特許異議申立制度が施行されたことで審査、審判の品質が担保されているのであるが、残念ながら現実には上記のような品質問題がある。しかし、審判に品質問題があるから裁判所で無効の抗弁を広く容認するようなダブルトラックが必要だというのは本末転倒であり、審判の品質が信用できないという問題点があるのなら、信用できるように改革すればよい。そのような視点に立った上で、たいへん差し出がましいようだが、審判の品質問題に関して 3 点だけ述べたい。

第 1 に、審判部に設置された部門の数が適正か否かを見直しても良いだろう。2016 年 4 月現在、審判部には特許、意匠および商標で計 38 部門が設置されて

おり、特許では技術分野に対応した計 33 部門が構成されているが、これが細分化され過ぎて“蝸壺化の弊害”が生じてしまい、審判の品質問題の背景になっているとしたら見過ごすことはできない。第 2 に、審判官の合議制が適正に機能するような見直し（例えば、査定系審判においても口頭審理を原則とする等の見直し）をしても良いだろう。主任審判官が審理を主導する一方で、他の 2 名の審判官はケースの内容の理解が不十分なままで主任審判官の判断に同意するようなことがあると、合議制のメリットは実質的に消滅し、いわゆる問題審決が生み出される可能性が高まる。例えば、査定系審判でも口頭審理を原則とすれば、ケースの内容は合議体の審判官に均しく把握されるようになって合議制のメリットは確保され、かつ、審理の効率化も期待できるだろう。第 3 に、部門を跨いで審判手続および審決が適正になされているか否かのチェック機能を果たす仕組みやシステムを設けても良いだろう。この仕組みやシステムは、特許の技術分野に応じて設けられるべきであるが、細分化し過ぎると“蝸壺化の弊害”を追認する結果にしかならないので、技術分野を 3～5 つに分けて設けられるのが良いだろう。

## おわりに

知財創造立国を推進するというような大きな政策目標を達成する制度設計では、個々の制度の部分最適だけではなく、関連する制度を取りまとめた全体最適を図ることが重要である。特許異議申立制度、特許無効審判制度、侵害裁判における無効の抗弁という 3 つのシステムは、いずれも瑕疵ある特許を取消・無効化することで、第三者の実施行為が不当に阻害されることがないようにするための制度である点で共通している。しかし、異議申立制度は特許査定・審決後の一定の期間（113 条）においてのみ機能し、無効審判制度は特許が成立してから存続期間を満了して権利が消滅した後（123 条 3 項）においても機能し、無効の抗弁（104 条の 3）は侵害裁判所において事件が係属しているときに機能する、という点で互いに相違しており、それぞれのシチュエーションにおいて瑕疵ある特許の排除システムとして部分最適していると言える。ところが、ミクロ的には部分最適している 3 つのシステムであっても、これらが複合すると権利者に過度の防御負担を与えてしまったり、知財創造立国の妨げになるようであれば、これらは全体最適が実現されていないことになる。

先に述べた通り、特許法 104 条の 3 はキルビー最高裁判決を受けて立法され

たものであるが、明白性の要件と予見の確実性を取り払って判例の趣旨を拡大解釈し、その規定振りを「無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」としたことから、先に「3. 特許法 104 条の 3 の何が問題か？」の項で述べた 5 つの問題を内在することになった。知財創造立国を推進するという政策目標を達成するために設けられた諸々の制度の全体最適を実現する観点から、個々の制度の部分最適を検討しようとする、特許法 104 条の 3（ダブルトラック）は筆頭の見直し対象になるのではないか、と考えている。

参考文献名のリストは、本文中に適宜記載したので省略する。